

## **ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ У ОБОЗНАЧЕНИЙ, ЗАЯВЛЕННЫХ НА РЕГИСТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ**

При проведении экспертизы обозначений, заявленных на территории Российской Федерации в качестве товарных знаков, экспертиза руководствуется нормами российского законодательства, а именно нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Как известно, в соответствии со ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с положениями ст. 1499 ГК РФ функции экспертизы заключаются в проведении проверки на соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и пп.1-7 ст. 1483 ГК РФ.

Одним из оснований для отказа в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака заявленному обозначению является отсутствие у данного обозначения различительной способности. Критерии отсутствия различительной способности устанавливаются в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Обозначения такого рода могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента при условии отсутствия доминирования в заявленном обозначении. Кроме того, подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарных знаков в случае приобретения ими различительной способности в результате активного использования. Данная норма основана на положении ст. 6 *quinquies* Парижской конвенции.

Вместе с тем, существует ряд обозначений, у которых подтверждение наличия различительной способности требует дополнительного анализа. Остановимся на них.

Как правило, обозначения, представляющие собой отдельные буквы или цифры, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью. Однако в ходе проведения экспертизы может быть установлено приобретение подобными обозначениями различительной способности, которая может быть установлена только при наличии материалов, подтверждающих приобретения ими известности на рынке в результате длительного использования.

Особо можно отметить предоставление правовой охраны обозначениям, представляющим собой цветовые сочетания или изображение цвета в качестве отличительного элемента цвета. Положениями Сингапурского договора оговорено, что заявитель вправе претендовать на регистрацию знака, представляющего собой собственно цвет или сочетание цветов без очерченных контуров. При установлении наличия различительной способности цветовых сочетаний, заявленных в качестве товарных знаков, экспертиза вправе потребовать описание того, каким образом цвет или цвета применяются к товарам или используются в отношении услуг.

Особое внимание уделяется графическому исполнению обозначения, расположению цветов и их пропорциональному соотношению. Чем большее количество цветов использовано в обозначении, тем меньше оно обладает различительной способностью в силу возникающей сложности запоминания подобной комбинации потребителями.

В настоящий момент на территории Российской Федерации существует одно обозначение, охрана цвета в котором испрашивалась как отличительный признак обозначения. Это розовый цвет, зарегистрированный на имя компании Реккит Бенкизер в отношении товаров 3 класса.

Следует отметить, что заявители нередко подают обозначения, содержащие так называемые слоганы, порой носящие рекламный характер. Зачастую подобные обозначения могут являться эффективными для индивидуализации товаров и услуг на рынке. Такие словосочетания могут являться легко запоминаемыми и тем самым предоставлять рекламный эффект товару или услуге, указанным в перечне.

При проведении экспертизы упомянутых обозначений, для определения наличия или отсутствия у них различительной способности, можно учитывать следующие факторы:

- является ли обозначение многозначным;
- носит ли оригинальный характер;
- способно ли легко запомниться потребителем.

Подобные обозначения должны быть емкими и не перегружены словами.

Согласно подпункту 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой форму товаров, которая определяется главным образом свойством либо назначением товаров.

При проведении экспертизы объемных обозначений, состоящих из формы самих товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, определяется наличие/отсутствие различительной способности заявленного объемного обозначения.

При определении наличия и/или отсутствия различительной способности заявленных объемных обозначений, представляющих собой форму товара, в отношении которых испрашивается регистрация, применяются следующие критерии оценки:

1. Заявленная форма товара не обладает различительной способностью, если является традиционной, используемой многими производителями формой.

2. Для того чтобы обладать различительной способностью, заявленная форма должна значительно отличаться от традиционной формы товара, активно используемой различными производителями аналогичной продукции. Чем больше заявленная форма напоминает или воспринимается как традиционная форма товара, в отношении которого испрашивается регистрация, тем меньшей различительной способностью она обладает.

3. Формы, обусловленные назначением или функциональными особенностями, могут обладать различительной способностью только в тех случаях, если они приобрели различительную способность, легко узнаются потребителем и имеют у потребителя устойчивую связь с производителем.

Нередки случаи, когда на экспертизу заявляются объемные обозначения, содержащие такие элементы, как слова, изобразительные элементы, их комбинации или этикетки, которые обладают различительной способностью, и, как следствие, способствуют возникновению различительной способности у заявленного обозначения. Данные элементы приносят качественно иной уровень восприятия, увязываются в единую композицию и форма товара перестает доминировать. Подобные элементы обозначения признаются охраноспособными. Экспертом также оценивается различительная способность самой формы, заявляемой для регистрации в качестве товарного знака. Основной вопрос состоит в том, существенно ли отличается заявляемая форма от традиционной, широко используемой формы товара, что позволяет потребителю идентифицировать товары определенного производителя не только по этикетке или дополнительным элементам, присутствующим в знаке, но и по форме. В случае, если форма все же признается не обладающей различительной способностью, подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана с исключением заявленной формы из самостоятельной правовой охраны.